



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



20 de enero de 2023

YANMARI ALICEA LOPEZ
ROMA E 19
EXT. VILLA CAPARRA
GUAYNABO, PR 00966

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

041
248589-41-1
3 de julio de 2022
TUTO EDU, LLC.

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

La descripción debe ser aclarada y el solicitante debe proporcionar una descripción más detallada de la marca solicitada. Las solicitudes de marcas que no estén en caracteres estándar deben incluir una descripción precisa y concisa de toda la marca, que identifique los elementos literales, así como los elementos de diseño. Se sugieren las siguientes opciones para descripción de marca y reclamo de colores, de ser correctas:

- Descripción: “El diseño consiste de un trasfondo blanco con la imagen estilizada de la cabeza de un hombre delineada en azul, con pelo y espejuelos azules. Debajo, se encuentra el término “TUTO” en letras minúsculas azules y, debajo de este, los términos “TUTORES”, “MENTORES” y “CURSOS” en azul, separados por dos puntos azules.”
- Reclamo de colores: “Se reclaman los colores azul y blanco como una característica de esta marca.”

De no aceptar la sugerencia, antes indicada, favor de describir cada elemento o componente del diseño, de su entorno, estructura o imagen. En la medida que uno o varios colores son parte integral de este diseño, favor de describir como el color se limita en elementos o componentes del diseño. Solamente obtendrá protección si consta dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada.

4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.

RENUNCIA DE ELEMENTOS NO REGISTRABLE(S):

El solicitante debe renunciar a los términos descriptivos “TUTORES”, “MENTORES” y “CURSOS” excepto según se utilizan en la marca de referencia porque meramente describen un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios del Solicitante.

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo. Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes y/o servicios en particular. *In re Gyulay*, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987).

En este caso, los términos “TUTORES”, “MENTORES” y “CURSOS” aparentan ser genéricos en el contexto de los bienes y/o servicios del solicitante. Los términos genéricos por su naturaleza son descriptivos. Un término genérico no es capaz de servir a la función esencial de una marca de distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas, y por esto no puede ser registrado.

Un solicitante no puede reclamar derechos exclusivos a términos o diseños que otras personas necesiten utilizar para describir o mostrar sus bienes y/o servicios en el mercado. *Ver Dena Corp. v. Belvedere Int'l, Inc.*, 950 F.2d 1555, 1560, 21 USPQ2d 1047, 1051 (Fed. Cir. 1991); *In re Aug. Storck KG*, 218 USPQ 823, 825 (TTAB 1983).

Dado que los términos “TUTORES”, “MENTORES” y “CURSOS” son descriptivos de los bienes y/o servicios a los que se relaciona la marca, estos elementos deben ser renunciados y a su vez, se tiene que enmendar esta sección para que lea de la siguiente manera:

“Se renuncia a la protección exclusiva sobre los términos “TUTORES”, “MENTORES” y “CURSOS” excepto según se utilizan en la marca de referencia.”

- 6. El registro de la marca no procede debido a que la marca solicitada porque meramente describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los bienes del Solicitante.
- 7. Otros.

La Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. Favor seleccionar “RESPUESTA A NOTIFICACIÓN” del menú desplegable. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a itorres@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Lcdo. Jose M. Torres Torres
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales